



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Het ABC van iedere IE-inbreuk

Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2004). *Het ABC van iedere IE-inbreuk*. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/15021>

Version: Not Applicable (or Unknown)
License: [Leiden University Non-exclusive license](#)
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/15021>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Mijnheer de rector magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Inleiding

Het recht van de intellectuele eigendom ziet zich gesteld voor vele nieuwe uitdagingen.

Het internet bracht domeinnaamkapers,¹ octrooiopretenties op één keer klikken,² muziekwisseldiensten,³ en providers wier naam altijd haas is.⁴ Het auteursrecht staat steeds meer buiten spel door gebruikslicenties,⁵ technische beveiliging⁶ en heffingen.⁷

De biotechnologie brengt het ‘octrooieren van leven’⁸ en de ‘biopiraterij’.⁹ Via de intellectuele eigendom lijkt het allemaal te kunnen, maar is het ook wenselijk?

-
1. Zie hierover A. Tsoutsanis, *Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?*, ITeR-reeks nr. 58, Den Haag: Sdu 2003 en de daar genoemde rechtspraak en literatuur.
 2. S.J.R. Bostyn, ‘Ik denk, dus ik krijg een octrooi’, *BIE* 2001, p. 77-85.
 3. HR 19 december 2003, *AMI* 2004, p. 9 m.nt. Hugenholtz (Buma/Kazaa) en bijvoorbeeld D.J.G. Visser, *Computerrecht* 2001, p. 131-133.
 4. Vزر. Rb. Haarlem 11 september 2003, Mediaforum 2003, nr. 11/12, p. 378 m.nt. Chavannes (Lycos/Pessers).
 5. P.B. Hugenholtz ‘Code as code, or the end of intellectual property as we know it’, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Volume 6 (1999), nr. 3, p. 308-318.
 6. P.B. Hugenholtz, ‘Het Internet: het auteursrecht voorbij’, *Preadvies NJV* 1998-I, p. 235 e.v.; K.J. Koelman, *Auteursrecht en technische voorzieningen* (diss. UvA), Den Haag: Sdu Uitgevers 2003.
 7. D.J.G. Visser, ‘De verheffing van het auteursrecht’, voordracht Ars Aequi jubileumcongres, Amsterdam, 19 oktober 2001 en P.B. Hugenholtz en L. Guibault, *The Future of Levies in a Digital Environment*, Amsterdam: IViR 2003, <http://www.ivir.nl/publications/other/DRM&levies-report.pdf>.
 8. Zie bijvoorbeeld *De gevolgen van het octrooieren van humane genen voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland*, advies van de Commissie Genoctrooien van de KNAW, augustus 2003, <http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20031057.pdf>.
 9. Zie hierover bijvoorbeeld G. Stenton, ‘Biopiracy within the Pharmaceutical Industry’, *EIPR* 2004, p. 17.

Vanuit Brussel harmoniseert men maar door, terwijl de democratische controle minimaal is, eenzijdige lobby's vrij spel (b)lijken te hebben en de nationale wetgever weinig anders overblijft dan het overschrijven van richtlijnen waar hij weinig gelukkig mee is.

We gaan het er vandaag allemaal *niet* over hebben.

Vandaag gaan we terug naar de basis. Naar basisemoties en de basisvragen van de intellectuele eigendom. Ik zal de intellectuele eigendom zo nu en dan afkorten als 'de IE'.

De basisemoties

Wat zijn de basisemoties van de IE?

Iets geheel nieuws verzinnen of op eigen kracht op de markt zetten roept een positieve emotie op. Het is 'goed'. Zeker als het omschreven kan worden als creatief, inventief of onderscheidend. Dit verschijnsel moet worden beloond, aangemoedigd en zeker niet verboden.

Iets van een ander afkijken, kopiëren of nadoen roept een negatieve emotie op. Het is 'slecht'. Zeker als het omschreven kan worden als slaafs, klakkeloos of verwarringwekkend. Dit verschijnsel moet ontmoedigd, zo niet verboden worden en zeker niet beloond.

Dit zijn de twee emoties die spelen bij de intellectuele eigendom: 'vernieuwen is goed, nabootsen is slecht'. Voor de goede orde zij hierbij opgemerkt dat ik constateer dat deze emoties in de praktijk leven. Daarmee wil ik echter niet zeggen dat ik zelf deze emoties als 'waarheid' of als nastrevenswaardig onderschrijf.

De basisspelers

Na de basisemoties, nu de basisspelers in een IE-geschied.

Allereerst is daar de heer B. De heer B brengt met veel succes een object op de markt. Op een gegeven moment komt B tot de ontdekking dat een ander, de heer C, een object op de markt brengt dat nogal lijkt op dat van B. Veel te veel lijkt, naar de mening van B.

B verzoekt ‘en sommeert zo nodig’ C de verkoop van zijn object onmiddellijk te staken ‘en gestaakt te houden’. Zie hier het begin van vrijwel iedere IE-inbreukzaak. Er is een (beweerdelijk) rechthebbende, tevens eiser B, en er is een (beweerdelijk) inbreukmaker, tevens gedaagde C.

De emotie is duidelijk. B is Boos. Naar zijn mening is C een Copieerder en een Crimineel.

Wat is het object? Dat is een kledingstuk, een muziekstuk, een apparaat, een logo, een boek, een drank, een dienst, een werkwijze, een programma, een spel, een meubel of een stof. Oftewel, een object dat voor IE-bescherming in aanmerking komt.

C wordt wegens de beweerdelijke inbreuk aangesproken door B. Wat doet C? C gaat op zoek. Waarnaar gaat C op zoek? Voor de beantwoording van die vraag is slechts elementaire kennis van het alfabet nodig. C gaat op zoek naar A. Wie is A? Wat zijn de kenmerken van A? A is iemand die ook een object heeft, een object waarop dat van B veel lijkt. En bij voorkeur, vanuit het perspectief van C, een object waarop B’s object te veel lijkt én dat ouder is.

We hebben nu in chronologische volgorde te maken met de volgende spelers: A, B en C. Zij vormen het abc van iedere IE-inbreuk. En dat is de titel van deze voordracht: het abc van iedere IE-inbreuk.

Wat is ‘te veel lijken’?

Wat is ‘te veel lijken’? Dat is vermoedelijk de belangrijkste en de moeilijkste vraag van het recht van de intellectuele eigendom. Deze vraag wordt in de verschillende deelgebieden van de IE op verschillende manieren en vaak heel ingewikkeld omschreven en vormt een onderwerp van permanent debat. In de kern gaat het echter steeds om: lijkt het te veel of niet? Als het ‘te veel lijkt’ is er in de termen van de basisemoties te weinig sprake van ‘nieuw’ en te veel van ‘gekopieerd’. Dan ‘moet het gedrag van C worden verboden’.

Vandaag zullen wij spreken over de verhouding tussen A, B en C in het licht van de genoemde basisemoties van het IE-recht. Daarbij zullen we bijzonder aandacht besteden aan het belang van A.

Het belang van A

Wie of wat is A precies? En waarom is A van belang? Waarom is C op zoek gegaan naar A? Het ging immers om de vraag of C te veel lijkt op B. A is Alle Anderen. A is de rest van de markt. Alles wat er verder al is. A is alle objecten van derden. A is de stand van de techniek, de 'prior art'. A is het vormgevingserfgoed, de wereldliteratuur, het wereldrepertoire.¹⁰

A is hetgeen waartegen B moet worden afgezet om, in het licht van de basisemoties, te bepalen of B wel voor bescherming in aanmerking komt. B stelt namelijk wel, in het licht van de basisemotie 'kopiëren is slecht', dat hij beschermd en C bestreden moet worden. Maar dat is nog maar de vraag.

Als B op zijn beurt in belangrijke mate heeft gekopieerd van A, dan roept dat helemaal niet zulke positieve emoties op. Als nu zou blijken dat B méér heeft gekopieerd van A dan C van B, dan zal de sympathie verschuiven. Er is dan immers sprake van een Pot die de Ketel verwijt dat zij zwart ziet.¹¹ B maakt zich dan zelf in hogere mate schuldig aan het kopieergedrag dat hij C verwijt. *Nemo imitationem suam allegans auditur*: niemand vindt gehoor die zich op zijn eigen nabootsing beroept.¹²

B, althans zijn advocaat als hij zijn vak verstaat, weet natuurlijk ook dat het zo werkt. Dus gaat de advocaat van B, vóórdat hij C aanspreekt, zélf op zoek naar A, of hij confronteert B met het risico van oudere A's en zet B nog eens aan het werk. Als een oudere A gevonden wordt waarop B even veel of meer lijkt dan C op B, dan zal de advocaat van B waarschijnlijk adviseren dat het beter is C helemaal niet aan te spreken.

10. A is verder bijvoorbeeld alle ingeschreven en niet ingeschreven vormgeving. A is alle aanduidingen die (kunnen) dienen om de herkomst of juist de kenmerken van waren of diensten aan te geven of die anderszins gebruikelijk zijn.

11. Hof Leeuwarden 23 juli 2003 (Gratiz.nl/Matrix), LJN-nummer: AI0388: 'Uit hetgeen partijen nog ten pleidooie hebben aangevoerd is naar voren gekomen dat ook [appellant] veelvuldig andere websites bezoekt en daaruit kopieert ten behoeve van zijn eigen site. Volgens [appellant] is de verhouding tussen hetgeen hij zelf actief op internet nazoeft en hetgeen hij van andere sites kopieert fifty/fifty. Matrix heeft overigens aangevoerd dat die verhouding in haar geval 70/30% bedraagt. Het hof constateert in dit verband dan ook dat [appellant] kennelijk wil dat Matrix verboden wordt wat hij zelf, en dan nog in meerdere mate, pleegt te doen. Nog afgezien van het feit dat het afzoeken van het net als hier aan de orde niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt, is aldus sprake van de pot die de ketel verwijt dat zij zwart ziet.'

12. Variant op: *Nemo turpitudinem suam allegans auditur* (niemand vindt gehoor die zich op zijn eigen schandelijkheid beroept).

Er gebeurt in de praktijk nog veel meer met dit abc. C kan wanneer hij door B wordt aangesproken een overeenkomst sluiten met A en proberen A te bewegen om B in de rug aan te vallen. B kan ook proberen eerst zelf een overeenkomst te sluiten met A om vervolgens toch C aan te pakken. C kan dan weer op zoek gaan naar een andere, nog oudere A om te trachten de claim van A en B gezamenlijk te ontzenuwen. Het kan allemaal, en het gebeurt ook allemaal. ‘De zoektocht naar A’ is misschien wel de belangrijkste feitelijke bezigheid van de IE-advocaat in zaken van beweerde namaak, zowel namens gedaagde als, bij wijze van voorzorgsmaatregel en ten behoeve van de kansinschatting, namens eiser.

De raadsman van gedaagde C ziet het tijdens een pleidooi in een IE-zaak als zijn belangrijkste taak om het bestaan van de (oudere, gelijkende) A, of nog liever van een heleboel A’s, flink in te peperen. Vandaar al die uitstallingen die tijdens pleidooien in IE-zaken gebruikelijk zijn. De raadsman van eiser B zal daarentegen bij voorkeur geen enkele A tonen, het bestaan van A ontkennen, en *zo nodig* betogen dat de A’s die C naar voren brengt helemaal niet lijken of niet ouder zijn.

De twee basisvragen

Naast de vraag ‘lijkt C te veel op B?’ staat nu dus onvermijdelijk de vraag: ‘verschilt B voldoende van A?’.

Bevatten de IE-wetten kapstokken om deze beide kanten van de zaak voor het voetlicht te brengen? Die kapstokken zijn er wel, maar de manier waarop ze zijn uitgewerkt en de manier waarop de rechter ermee omgaat verschilt.

De van basisemoties geabstraheerde benadering in de IE-wetgeving splitst de vragen min of meer nadrukkelijk, en ziet er in de kern als volgt uit:

1. Komt het object van eiser, in ons geval B, voor bescherming in aanmerking? Dit noemt men de beschermingsvraag.
2. Maakt het object van gedaagde, in ons geval C, inbreuk op het recht van B? Dit noemt men de inbreukvraag.¹³

Het verband tussen beide vragen is lang niet altijd even duidelijk, terwijl dat verband mijns inziens zó belangrijk is dat er geen doekjes om gewonden zouden moeten worden.

13. De inbreukvraag wordt in verschillende IE-gebieden verder opgesplitst en ook wel aangeduid als de overeenstemmingsvraag.

De individuele IE-rechten

Nu gaan wij nader in op het abc van enkele individuele IE-rechten: het modellenrecht, het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en de slaafse nabootsingsbescherming. We beginnen met het modellenrecht. Dat is een rechtsgebied waar de wetgever het abc nog het meest helder onder ogen heeft gezien, maar straks zullen bedenkelijker voorbeelden volgen.

I Het abc van het modellenrecht

Het beschermingscriterium

Het modellenrecht beschermt het uiterlijk van voorwerpen. Een model komt voor bescherming in aanmerking wanneer ‘de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’.¹⁴

Het inbreukcriterium

De door een modelrecht verleende bescherming omvat elk model ‘dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt’.¹⁵

Samenhang inbreuk- en beschermingsvraag

Het valt direct op dat in deze wet het beschermings- en inbreukcriterium hetzelfde zijn, namelijk wel of niet ‘een andere algemene indruk wekken’. Dit is een parallelie waaraan het een en ander valt te illustreren. Deze maakt het namelijk mogelijk om de afstand die beweerdelijk inbreukmaker C houdt ten opzichte van beweerdelijk rechthebbende B direct te vergelijken met de afstand tussen B en A, de rest van de markt.

14. Art. 1bis lid 2 BTMW nieuw, art. 6 Modellenverordening, art. 5 Modellenrichtlijn.

15. Art. 14 lid 1 BTMW nieuw, art. 10 Modellenverordening, art. 9 Modellenrichtlijn.

De toepassing is eenvoudig. We nemen het voorbeeld van een schoen:

B spreekt C aan en zegt: ‘Jouw schoen wekt geen andere algemene indruk dan de mijne. Dus jij pleegt modelinbreuk.’

‘Nee hoor’, zegt C, ‘want als jij vindt dat mijn schoen geen andere algemene indruk wekt dan de jouwe, dan moet jij eens goed kijken naar deze oudere schoen van A. Jouw schoen lijkt namelijk veel meer op die van A dan mijn schoen op jouw schoen lijkt. Dus als jij vindt dat mijn schoen geen andere algemene indruk wekt dan de jouwe, dan verschilt de algemene indruk die jouw schoen wekt zéker niet van die van A. Dus dan heb jij helemaal geen geldig modelrecht.’

Als het verschil tussen eiser B en gedaagde C groter is dan het verschil tussen eiser B en de rest van de markt A, is er géén sprake van modelinbreuk. Deze stelling is onweerlegbaar. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet B immers bewijzen dat zijn algemene indruk verschilt van die van A. Als hij daar in slaagt, máár C lijkt minder op B dan B op A, dan is het onmogelijk dat de algemene indruk van C niet verschilt van die van B.

De omgekeerde stelling is overigens op zichzelf níet waar: als het verschil tussen eiser B en gedaagde C kleiner is dan het verschil tussen eiser B en de rest van de markt A, is er niet noodzakelijkerwijs wél sprake van modelinbreuk. Het is immers denkbaar dat de algemene indruk van de schoen van eiser B *heel erg veel* verschilt van die van de rest van de markt A, terwijl de algemene indruk van gedaagde C *tamelijk veel* verschilt van die van eiser B. In dat geval verschilt gedaagde C *mínder* van eiser B dan eiser B verschilt van de rest van de markt A, en toch is er geen sprake van modelinbreuk.

De ervaring is echter dat gedaagde C zich dan wel in de gevarenzone bevindt. Als de algemene indruk van eiser B *heel veel verschilt* van de rest van de markt, dan heeft B een aanzienlijk innovatieve of creatieve prestatie geleverd. In het licht van de eerste basisemotie, innoveren is goed, is de kans daarom groot dat de rechter hem ruimhartig zal willen beschermen. Het feit dat gedaagde C meer lijkt op deze innovatieve B leidt er, in het licht van de tweede basisemotie, nabootsen is slecht, toe dat de rechter hem niet erg welgezind zal zijn. ‘De gelijkenis zal wel geen toeval zijn. C zal wel hebben gekopieerd en dus geprofiteerd van B.’

Het belang van de rest van de markt

In een modelinbreuk-zaak kan en moet de mate waarin de gedaagde lijkt op de eiser altijd direct worden vergeleken met de mate waarin de eiser op de rest van de markt lijkt. Aan de hand daarvan moet worden vastgesteld of inbreuk dreigt of niet.

II Het abc van het auteursrecht

Het beschermingscriterium

Het auteursrecht beschermt werken op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst. Een object komt volgens de heersende toverformule voor bescherming in aanmerking, wanneer het blijkt geeft van ‘een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt’.¹⁶

Wat betekent dit? Het enige wat we met zekerheid over dit beschermingscriterium kunnen zeggen is dat het betekent ‘*niet gekopieerd* van een ander’.¹⁷ Daarbovenop geldt als vereiste een zekere mate van creativiteit. Hoeveel weet niemand.

In de Van Dale/Romme-zaak, waarin de Hoge Raad de toevoeging ‘persoonlijk stempel’ introduceerde, bleek die toevoeging niets uit te maken. Het hof waarnaar de zaak werd terugverwezen, kwam tot hetzelfde oordeel als het hof dat niet aan het persoonlijk stempelcriterium had getoetst: de trefwoordenlijst van de dikke Van Dale was en bleef auteursrechtelijk beschermd.¹⁸

Later zijn er op deelgebieden van het auteursrecht andere Europese oorspronkelijkheidscriteria ingevoerd.¹⁹

16. HR 5 januari 1991, *NJ* 1991, 608 m.nt. Verkade, *AMI* 1991, p. 177 m.nt. Spoor, *IER* 1991, p. 96 m.nt. Grosheide, *AA* 1992, p. 31 m.nt. Cohen Jehoram, *Computerrecht* 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz (Van Dale/Romme).

17. P.B. Hugenholtz, *Auteursrecht op informatie* (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1989, p. 28.

18. Hof Den Haag 1 april 1993, *NJ* 1994, 58.

19. Op grond van de Computerprogramma-richtlijn is het beschermingscriterium voor computersoftware ‘een eigen schepping van de maker’ (art. 1 lid 3 Software richtlijn).

Uit de databankrichtlijn blijkt dat het beschermingscriterium is: ‘een eigen intellectuele schepping van de maker’.²⁰ Maakt dit in de praktijk iets uit?

Het antwoord is: neen.²¹

In de praktijk is het zo dat iedere feitenrechter zelf mag weten wat hij wel en niet auteursrechtelijk beschermd acht. De Hoge Raad bemoeit zich daar niet mee en stelt, anders dan in het merkenrecht,²² zelfs geen enkele motiveringseis. Het hoogte- of dieptepunt wordt wat dit betreft gevormd door een overweging van de Hoge Raad uit zijn vijfspellen-arrest, over Jenga, een spel bestaande uit 64 identieke rechthoekige blokjes waarmee je een toren kan bouwen:

‘[Het oordeel van het Hof] berust op waarneming door het Hof van de ter Griffie [...] gedeponeerde uitvoering van Jenga. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat degene die het spel waarneemt kan zien dat het uiterlijk voldoende oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Dit oordeel geeft niet van een onjuiste opvatting omtrent de vereiste oorspronkelijkheid blijk. Het is niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering, in het bijzonder niet nu het hier gaat om een beslissing in kort geding.’²³

Het hof heeft waargenomen dat iemand die het waarneemt, kan zien dat het beschermd is. Daar moeten we het mee doen, maar daar hebben we natuurlijk echt niets aan.

20. Art. 3 lid 1 Databankrichtlijn.

21. Vgl. A-G Verkade in ov. 4.84 van zijn conclusie in HR 6 juni 2003, *NJ* 2003, 505 (Nos/Telegraaf): ‘Bij dit alles is – terzijde – mijn indruk dat het probleem niet zo zeer in verschillen in terminologie zit, als wel in de omstandigheid dat het rechterlijk oordeel omtrent de voldoening aan de hier bedoelde criteria onvermijdelijk in hoge mate van feitelijke aard is. Daarvan uitgaande, is het “inruilen” van het Van Dale/Romme-criterium voor het criterium van [de databankrichtlijn, DV] veeleer een intellectuele, dan een praktisch zinvolle exercitie.’

22. HR 16 april 1997, *NJ* 1999, 697 m.nt. Hugenholtz (Bigott/Doucal).

23. HR 29 juni 2001, *NJ* 2001, 602 m.nt. Verkade, *AMI* 2001, p. 111 m.nt. Hugenholtz, *IER* 2001, p. 227 m.nt. Speyart (MB c.s./Impag; vijfspellen-arrest).

De auteursrechtelijke *inbreukvraag* is door de Hoge Raad het meest recent onder woorden gebracht in een zaak over twee televisieformats voor een talentenjacht met operettemateriaal. ‘Una Voce Particolare’ met Ernst Daniël Smid zou inbreuk maken op een draaiboek voor ‘Marco’s Classic Show’ met Marco Bakker. Volgens de Hoge Raad ging het er om

‘of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate *de auteursrechtelijk beschermde trekken* van het eerdere werk vertoont dat de *totaalindrukken* die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een *zelfstandig werk* kan worden aangemerkt.’²⁴

Wat te zeggen van deze vraag? Ook hier geldt dat de feitenrechter er alle kanten mee op kan en ook dat de Hoge Raad zich er liever niet mee bemoeit.²⁵ De beslissing van het hof dat ‘Una Voce Particolare’ géén inbreuk maakte op ‘Marco’s Classic Show’ bleef dan ook in stand. Daardoor kunnen we gelukkig ook dit televisieseizoen bij de Tros weer genieten van de warme klanken van gastheer/presentator Ernst Daniël Smid.

Eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een rechter die een auteursrechtinbreuk moet beoordelen, mag beginnen met de inbreukvraag en, als hij die ontkenkend beantwoordt, de beschermingsvraag mag laten zitten. Zoals blijkt uit het arrest over de televisieformats, mag de rechter bij die beoordeling van de inbreukvraag zich in zekere mate baseren op totaalindrukken. Als de rechter de vordering van B wil afwijzen, kan hij zeggen: ongeacht hoe de rest van de markt eruitziet, de totaalindrukken van B en C verschillen zo veel, dat C sowieso een zelfstandig, niet-inbreukmakend werk is. Dan kan hij vervolgens inderdaad de beantwoording van de beschermingsvraag ten aanzien van B in het midden laten.²⁶ En beantwoording van vragen in het midden laten, dat doen rechters graag.

24. HR 29 november 2002, NJ 2003, 17, TBR 2003, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs, AMI 2003, p. 15 m.nt. Visser (Accordo/Tros).

25. HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 m.nt. Wichers Hoeth (Heertje c.s./Hollebrand c.s.) en HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602 (MB c.s./Impag; vijfspellen-arrest).

26. F.W. Grosheide, ‘Zwakke werken’, in: D.W.F. Verkade (red.), *Intellectuele Eigenaardigheden* (Bremerbundel), Deventer: Kluwer 1998, p. 128.

Zodra er echter sprake is van enige gelijkenis van totaalindrukken, zal de rechter moeten beoordelen of die totaalindrukken worden veroorzaakt door overgenomen auteursrechtelijk beschermde trekken of door onbeschermde (stijl)elementen, die meestal blijken uit de rest van de markt. Dat betekent dat hij bij de vergelijking van B en C onderdelen van de totaalindrukken moet 'wegdenken'. Het 'wegdenken' van delen van totaalindrukken is volgens mij een in de praktijk bijzonder lastig uitvoerbare exercitie. Wat de rechter praktisch gesproken wel moet doen is B (en C) vergelijken met de rest van de markt en dus *tegelijk* met de inbreukvraag ook gedeeltelijk de beschermingsvraag behandelen.²⁷

Samenhang inbreuk- en beschermingsvraag

In de praktijk blijkt verder dat in geval van zeer sterk gelijkende totaalindrukken, oftewel van vérgaande nabootsing, de tweede basisemotie meebrengt dat de rechter de navolger wil bestraffen en verbieden. De rechter is dan eerder geneigd om het object van eiser oorspronkelijk te achten dan wanneer de gelijkenis minder groot is. Daar is strikt juridisch geen reden voor, maar het gebeurt wel: bij grote gelijkenis wordt de eisende B eerder een beschermd werk geacht.²⁸

Het belang van de rest van de markt

De eerste basisemotie, vernieuwen is goed, brengt mee dat een werk met een grote mate van oorspronkelijkheid, dat dus een grote afstand neemt ten opzichte van de rest van de markt, in de praktijk een grotere beschermingsomvang heeft. Zo kon de auteur van Harry Potter zich met succes verzetten tegen het boek Tanja Grotter.

27. Zie Verkade in zijn noot onder HR 29 december 1995, *NJ* 1996, 546 (Decaux/Mediamax), A.A. Quaedvlieg, 'Een stijlloze totaalindruk', *AMI* 1996, p. 195 en Ch. Gielen, 'De totaalindruk in het auteursrecht', in: *LT* (Timmerman-bundel), Deventer: Kluwer 2003, p. 101.

28. Zie J.H. Spoor, *AMR* 1985, p. 109: 'Strikt genomen staat de vraag of een voortbrengsel een eigen karakter heeft, en dus een werk is, los van de vraag of een ander product er zodanig mee overeenstemt dat het als een nabootsing valt te beschouwen. Toch lijkt de rechter meer dan eens verband te leggen tussen deze vragen, althans wanneer het gaat om werken met een bescheiden eigen karakter, zoals met name werken van toegepaste kunst, maar bijvoorbeeld ook slagzinnen. Wellicht is hij bij vérgaande nabootsing eerder geneigd om het nagebootste product een werk te achten – zodat hij inbreuk zal aannemen – dan indien de overnames minder sprekend zijn (...).'

De advocaten van Tanja Grotter hebben wel geprobeerd om een A naar voren te schuiven in de vorm van reeds bestaande verhalen over tovenaarsleerlingen, maar de rechter vond dat die ‘rest van de markt’ te ver weg lag.²⁹ Een origineel verhaal dat zich duidelijk onderscheidt van het reeds bestaande én een groot commercieel succes is, heeft in de praktijk een ruime beschermingsomvang.

‘Zwakke werken’ met weinig oorspronkelijkheid hebben daarentegen een kleine beschermingsomvang.³⁰ De maker van het traphekje Danamic kon zich niet verzetten tegen het enigszins gelijkend hekje Lotus.³¹ In het auteursrecht en bij andere IE-rechten wordt daarbij terecht vaak verwezen naar eisen van functionaliteit. Maar de functionaliteit van vormgeving blijkt meestal uit de omstandigheid dat de rest van de markt er min of meer ook zo uit ziet. Al die traphekjes lijken immers op elkaar.

Ook in het auteursrecht geldt dus als vuistregel dat de beschermingsomvang evenredig is met de mate van eigen karakter,³² oftewel de mate waarin het eisen-de werk verschilt van de rest van de markt.

29. Hof Amsterdam 6 november 2003, *AMI* 2004, p. 36 m.nt. Klomp (Rowling c.s./Byblos).

30. F.W. Grosheide, ‘Zwakke werken’, in: D.W.F. Verkade (red.), *Intellectuele Eigenaardigheden* (Bremer-bundel), Deventer: Kluwer 1998, p. 121-135.

31. HR 11 juli 2003, LJN-nummer: AF7528 (Traphekje).

32. A-G Verkade in ov. 4.8 van de conclusie bij Accordo/Tros, voornoemd.

III Het abc van het merkenrecht

Het beschermingscriterium

Het beschermingscriterium in het merkenrecht is: onderscheidend vermogen. Onderscheidend vermogen is de mate waarin een woord, een logo, een vorm, een kleur of een klank in staat is bepaalde waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden van die afkomstig van andere ondernemingen. Onderscheidend vermogen van een merk is geen vast gegeven. Sommige merken hebben van huis uit een groot onderscheidend vermogen, omdat zij veel van de rest van de markt verschillen en andere hebben een gering onderscheidend vermogen, omdat ze juist weinig van de rest van de markt verschillen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het gaat om beschrijvende aanduidingen.

Merkweigering

Als een teken onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, wordt sinds 1996 de inschrijving ervan door het Merkenbureau geweigerd. Daarvóór werd (sinds 1970) ieder merk ingeschreven. Door de merkweigeringspraktijk die is ontstaan en nog steeds in ontwikkeling is, is men zich in de rechtspraak en literatuur intensief gaan bezighouden met de vraag wanneer een teken wel of niet voldoende onderscheidend vermogen heeft om een geldig merk te zijn, los van de vraag of er in een bepaald geval sprake is van inbreuk. In termen van de basisspelers A, B en C, is men dan bezig te bepalen of B voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt nog vóór zich een C aandient die mogelijk te veel op B lijkt. Dit is het kenmerk van een IE-recht met een registratie en een inhoudelijke toetsing bij die registratie.

De merkweigeringspraktijk die nu zo'n acht jaar bestaat, heeft geleid tot veel rechtspraak, discussie en meningsverschillen over het vereiste van onderscheidend vermogen. De Benelux was in rep en roer toen het woord Biomild als merk werd geweigerd.³³ Biomild mocht geen merk zijn voor biologische milde yoghurt. Toen we daaraan gewend waren kwam het Hof van Justitie van de EG met een diametraal tegengestelde uitspraak over het merk Baby Dry.³⁴ Dat mocht wel voor luiers die ervoor dienen om baby's droog te houden. Toen was iedereen weer in rep en roer. Vervolgens is datzelfde Hof door het weigeren van de merken Companyline,³⁵ voor een verzekeringslijn voor bedrijven, en Doublemint,³⁶ voor extra mintige kauwgom, weer gaan terugkrabbelen. Met zijn recente beslissingen over het eerdergenoemde Biomild³⁷ en over het merk Postkantoor³⁸ voor allerlei artikelen lijkt het Hof van Justitie nog verder teruggekomen van zijn Baby Dry-beslissing. De merkweigering door het Hof van Justitie is daarmee intussen een weinig toegankelijke wetenschap op zich geworden, terwijl op de rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg voorlopig geen pijl is te trekken. Intussen kunnen we ons de vraag stellen of al deze aandacht voor onderscheidend vermogen in merkweigeringskwesties erg vruchtbaar is. Wat gebeurt er namelijk in de praktijk?

Als gezegd kan het onderscheidend vermogen van een merk toenemen door gebruik. In de praktijk doen de meeste inbreukzaken zich pas voor nadat een merk enige tijd is gebruikt. Er komt dan een C die naar de mening van merkgebruiker B te veel op hem lijkt. Wanneer B dan nog geen geldige woordmerkinschrijving heeft, gebeurt het volgende. In veel gevallen kan hij zich beroepen op een woordbeeldmerk waarvan het woord waar het om gaat deel uitmaakt. De praktijk leert dat woordbeeldmerken zelden worden geweigerd, en dat rechters er nauwelijks minder bescherming aan toekennen dan aan woordmerken op zichzelf.³⁹

33. Hof Den Haag 11 september 1997, *BIE* 1998, p. 67, *IER* 1997, p. 229 m.nt. Gielen (Campina/BMB; Biomild).

34. HvJ EG 20 september 2001, *NJ* 2002, 139, *IER* 2001, p. 294 m.nt. De Wit (P&G/OHIM; Baby Dry).

35. HvJ EG 19 september 2002, *BIE* 2003, p. 130 m.nt. Steinhauser, *IER* 2002, p. 313 m.nt. Gielen (DKV/OHIM; Companyline).

36. HvJ EG 23 oktober 2003, *BMM Bulletin* 2004, p. 212 m.nt. Vos (OHIM/Wrigley; Doublemint).

37. HvJ EG 12 februari 2003, zaaknr. C-265/00 (Campina/BMB; Biomild).

38. HvJ EG 12 februari 2003, zaaknr. C-363/99 (KPN/BMB; Postkantoor).

39. GEA 23 oktober 2002, *IER* 2003, p. 46 m.nt. Gielen (Miss Fifties/Fifties).

Zo bleek op basis van een woordbeeldmerk met de woorden ‘Green Organics’ het gebruik van de aanduiding ‘The Greenery Organics’ verboden te kunnen worden. Dit terwijl de registratie van het woordmerk Green Organics naar mijn overtuiging zeker geweigerd zou zijn. Met een woordbeeldmerkregistratie kreeg Green Organics echter evenveel bescherming als zij met een woordmerk Green Organics had gekregen.⁴⁰

Een andere mogelijkheid is dat B alsnog een spoedregistratie laat verrichten,⁴¹ die pas achteraf wordt getoetst. In beide gevallen zal de rechter *ex nunc* oordelen over het onderscheidend vermogen van het eisende merk. Wanneer de rechter, vanwege grote gelijkenis tussen C en B, dus sterk beïnvloed door de tweede basis-emotie (nabootsen is slecht), C wil verbieden, heeft hij alle vrijheid en mogelijkheden om te oordelen dat B inmiddels door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft (voldoende verschilt van A) en dat C daarom moet worden aangemerkt als inbreukmaker (en eventueel als voorgebruiker te kwader trouw).

We moeten op grond hiervan ook weer niet de conclusie trekken dat merkweigerings zinloos is. Het werpt wel in zekere mate een dam op tegen ongewenste monopolisering van beschrijvende tekens en geeft zo nu en dan een nuttig signaal af dat niet alles een merk kan zijn.

Er past echter wel een relativering van het belang ervan in de praktijk: via woordbeeldmerken en spoedregistraties kan een merkgebruiker in veel gevallen op het moment dat een inbreukmaker zich aandient, hetzelfde resultaat bereiken als wanneer zijn merk wel meteen was ingeschreven.

Wanneer een merk niet wordt geweigerd, maar zonder problemen wordt ingeschreven, is daarmee ook nog weinig gezegd. Het gaat namelijk uiteindelijk om de beschermingsomvang; om de vraag wat de merkhouder op basis van zijn merkrecht kan verbieden. En dat blijkt pas op het moment van inbreuk.⁴²

40. Vزر. Rb. Den Haag 9 juli 2002, rolnr. 02/364 (Green Organics/The Greenery Organics).

41. Zie art. 6E BMW.

42. Zie bijvoorbeeld Vزر. Rb. Utrecht 20 november 2003, LJN-nummer: AN8558, zaaknr. 168354/KG ZA 03-989/BL (Sdu/Het Spectrum; Taalkalender). ‘Taalkalender’ was door het Benelux Merkenbureau als merk geaccepteerd, maar de rechter was het daar niet mee eens.

Het inbreukcriterium

Over het merkenrechtelijke inbreukcriterium heeft de afgelopen zeven jaar veel verwarring bestaan.⁴³ Een jaar geleden heeft het Hof van Justitie der EG in 'Davidoff/Gofkid'⁴⁴ een eind gemaakt aan die verwarring. Het ging in die zaak om de vraag of het woordbeeldmerk 'Durffee' voor rookwaren, in hetzelfde karakteristieke lettertype als Davidoff, met de zwierige D en lange ff-en, inbreuk maakte op het merkrecht van Davidoff.



Het Hof van Justitie is in die zaak naar mijn mening overigens te veel op de stoel van de wetgever gaan zitten, door in een wetsartikel het tegendeel te lezen van wat er staat. Dat is bedenkelijk, maar weer het rechtstreekse gevolg van de slechte kwaliteit van de regelgeving uit Brussel. Maar daar zouden we het vandaag niet over hebben.

Op dit moment is de stand van de Europese rechtspraak ten aanzien van het inbreukcriterium als volgt.

Bij *niet-bekende* merken moet er sprake zijn van daadwerkelijk vastgesteld direct of indirect gevaar voor verwarring⁴⁵ bij de 'gemiddeld geïnformeerde, omzichtig en oplettende gewone consument'.⁴⁶

Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen, waaronder het onderscheidend vermogen van het merk, de bekendheid, de mate van soortgelijkheid en de totaalindrukken.⁴⁷

43. Zie voor de achtergronden R.P. Raas, *Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?* (diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000.

44. HvJ EG 9 januari 2003, *BIE* 2003, p. 484 (Davidoff/Gofkid).

45. HvJ EG 22 juni 2000, *NJ* 2000, 712, *BIE* 2001, p. 40 m.nt. Spoor (Marca/Adidas).

46. HvJ EG 16 juli 1998, *NJ* 2000, 374 m.nt. Verkade (Gut Springenheide) en HvJ EG 22 juni 1999, *NJ* 2000, 375 m.nt. Verkade, *IER* 1999, p. 241 (Lloyd/Loints).

47. HvJ EG 11 november 1997, *NJ* 1998, 523 m.nt. Verkade, *BIE* 1998, p. 64, *IER* 1997, p. 220 m.nt. Giesen (Puma/Sabel).

Bij *bekende* merken is er ook sprake van inbreuk wanneer door het publiek een verband wordt gelegd dat van dien aard is dat 'zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk'. Ook hierbij moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen⁴⁸ en zal ongetwijfeld moeten worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.

Is er in de praktijk verschil tussen deze twee criteria? In theorie is de bescherming volgens 'het gevaar voor directe of indirecte verwarring' kleiner dan de bescherming van 'het verband dat leidt tot ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen'. Maar zijn de criteria niet zo vaag dat feitenrechters de mogelijkheid hebben om te komen tot iedere door hen wenselijk geachte uitkomst?

Ik ken geen overtuigende voorbeelden van tekens die op basis van het associatiecriterium verboden zijn, die niet met de juiste redenering ook op grond van indirecte verwarringsgevaar verboden zouden kunnen worden. Het woord 'Durffee' van Gofkid in het karakteristieke lettertype van Davidoff had mijns inziens zonder problemen op basis van visueel verwarringsgevaar verboden kunnen worden. Ik procedeer al zeven jaar tegen Adidas over de vraag of twee strepen op de zijkant van sportkleding inbreuk maken op het driestrevenmerk van Adidas.⁴⁹ Deze zeven jaar vielen samen met heftig heen en weer gaande discussie en rechtspraak over wat nu precies het inbreukcriterium was. Maar ik ben ervan overtuigd dat die uiteindelijk niet of nauwelijks invloed heeft op de beslissing van de rechter.

Samenhang inbreuk- en beschermingsvraag

Wat wél belangrijke invloed heeft, althans moet hebben, is de vergelijking met de rest van de markt. Dit is in het merkenrecht ook volledig erkend. 'Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.'⁵⁰ Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe groter de beschermingsomvang, hoe eerder er sprake is van inbreuk. En omgekeerd.

48. HvJ EG 23 oktober 2003, *BMM Bulletin* 2004, p. 207 m.nt. Reeskamp (Adidas/Fitnessworld Trading).

49. De eerste beslissing dateert van 17 juli 1996 (kenbaar uit HvJ EG 22 juni 2000, *NJ* 2000, 712), *BIE* 2001, p. 40 m.nt. Spoor (Marca/Adidas), de meest recente beslissing is HvJ EG 23 oktober 2003, *BMM Bulletin* 2004, p. 207 m.nt. Reeskamp (Adidas/Fitnessworld Trading).

50. HvJ EG 29 september 1998, *NJ* 1999, 393 m.nt. Verkade, *IER* 1998, p. 265 m.nt. Gielen, ov. 18 (Canon/Cannon).

Dit gold in de Benelux al sinds het Juicy Fruit-arrest.⁵¹ Het merk Juicy Fruit voor sappige fruitige kauwgom had gering onderscheidend vermogen en de merkhouder daarvan kon zich niet verzetten tegen Juicy Benbits.

In Duitsland is de afstand van het eisende merk ten opzichte van de rest van de markt nog eerder en nadrukkelijker als belangrijke factor erkend. Daar kende men de zogenaamde ‘Abstandslehre’. Deze afstandsleer is door het Bundesgerichtshof geïntroduceerd in 1952 in zijn arrest Gumax/Gumasol.⁵² Het ging om het merk Gumax voor een soort rubberlijm (selbstvulkanisierender Gummischnellkleber) tegen het teken Gumasol voor soortgelijke waren, waarbij er nog twaalf andere merken waren die met ‘Gum’ begonnen. Geen inbreuk. De voor ons belangrijkste overweging, bestaande uit één zin, luidt als volgt:

‘Es würde dem Wesen des Warenzeichenschutzes – als einer Abgrenzung konkurrierender Individualrechte sowohl untereinander als gegenüber der Allgemeinheit – widersprechen, wenn man dem Zeicheninhaber einen Anspruch auf einen weitergehenden Abstand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zugestehen wollte, als er ihn selbst mit seinem Zeichen von anderen Konkurrenten gewählt oder gewahrt hat.’

De beschermingsomvang van een merk tegenover een ander teken is niet groter dan de afstand die het merk in acht heeft genomen ten opzichte van de merken van anderen.

In Duitsland is er niettemin kritiek op de afstandsleer, omdat deze leer te rigide is en zou pretenderen met mathematische precisie de beschermingsomvang te bepalen. Dit terwijl het toch om de opvattingen van het publiek gaat. Is er wel of niet gevaar voor verarring bij het publiek? Is die kritiek juist? Dat hangt ervan af wie men als ‘het publiek’ beschouwt.

Wie is die ‘gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’? Dat is de rechter zelf. De rechter gaat ook in het merkenrecht op zijn eigen gevoel af. Hij moet ook wel, omdat de criteria zo weinig houvast bieden. De rechter moet zijn oordeel gieten in het juiste criterium, zoals het Hof van Justitie dat het meest recent heeft geformuleerd, en zijn oordeel is vervolgens onaantastbaar.

51. BenGH 5 oktober 1982, *NJ* 1984, 71 (Juicy Fruit).

52. BGH 15 februari 1952, I ZR 135/51, *GRUR* 1952, 419 (Gumax/Gumasol).

Het belang van de rest van de markt

De 'Abstandslehre', oftewel de afstand ten opzichte van de rest van de markt, speelt daar onmiskenbaar een belangrijke rol in. Wanneer de rechter de rest van de markt buiten beschouwing laat, gaat het niet goed. Toen de Rechtbank Breda na afloop van de zitting in een van de vele strepen-zaken alléén de eisende Adidas driestrepenkleding en de beweerdelijk inbreukmakende tweestrepenkledingstukken wilde meenemen naar de raadkamer, en geen enkel exemplaar van mijn drie overvolle rekken met andere tweestrepenkleding, was dat een slecht voorteken. Men ging zich concentreren op B en C en liet A, de rest van de markt, buiten beschouwing.⁵³

53. Rb. Breda 13 oktober 1998 (Adidas/C&A en Marca c.s.), roltnrs. 51896 HAZA 97-1622 en 53157 HAZA 97-1937 (tussenvonnis in bodemprocedure, niet gepubliceerd, hoger beroep aanhangig).

IV Het abc van het octrooirecht

Het octrooirecht beschermt nieuwe technische objecten die zijn uitgevonden. In het octrooirecht zijn de beschermingsvraag en de inbreukvraag, in vergelijking tot andere IE-rechten, formeel het sterkst uit elkaar getrokken. De aanvraag voor een octrooi, althans een ‘vooronderzocht’ octrooi (in tegenstelling tot een zogenaamd registratie-octrooi), wordt eerst uitgebreid getoetst of zij voldoet aan het beschermingscriterium, en pas dan wordt het octrooi verleend.

Het beschermingscriterium

Octrooieerbaar is een uitvinding die niet op een voor de gemiddelde vakman op het betreffende vakgebied voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.⁵⁴ ‘De stand van de techniek’ is de octrooirechtelijke aanduiding voor al hetgeen al bestaat, oftewel de rest van de markt.

In het octrooirecht wordt bij de verlening van een octrooi bepaald of de uitvinding wel voldoende afstand heeft genomen van de stand van de techniek om voor bescherming in aanmerking te komen. Deze afstand noemt men in het octrooirecht de ‘inventive step’. Die ‘stap vooruit’ moet groter zijn dan hetgeen reeds ‘voortvloeit’ uit de stand van de techniek. Die afstand moet zo precies mogelijk zijn vastgelegd in de zogenaamde octrooi-conclusie, de eigenlijke claim. Nu is het buitengewoon lastig om een goede octrooi-conclusie te formuleren. Men mag niets claimen wat al bestaat, maar moet wel alles claimen waartegen men zich zou willen verzetten. De uitvinder kan dus niet volstaan met een omschrijving van de uitvoeringsvariant die hijzelf daadwerkelijk heeft gebruikt.

54. Art. 56 EOV, art. 6 ROW 1995.

Hij moet een formulering verzinnen waaronder alle mogelijke uitvoeringsvarianten vallen. En dat is heel lastig en lukt vaak niet.

Het inbreukcriterium

Het inbreukcriterium is in het octrooirecht dan ook (officieel) een uitlegcriterium. Wanneer de inbreukmaker iets doet wat letterlijk in de octrooiconclusie staat omschreven, dan is er duidelijk sprake van inbreuk. In veel gevallen is er echter geen sprake van letterlijke navolging en dan moet het octrooi worden uitgelegd.

De uitleg van octrooien en octrooiconclusies gebeurt aan de hand van tal van regels die al lang in ontwikkeling zijn en waar de geleerden nog steeds over twisten. Er moet allereerst sprake zijn van een duidelijk blijkende uitvindingsgedachte. Daarvan moet, althans volgens een belangrijke stroming, met name ook in Nederland, dan weer het ‘wezen’ worden bepaald aan de hand van de belangrijkste indicator, het begrippenpaar probleemstelling/probleemoplossing. Vervolgens worden, op basis van dat duidelijk blijkende ‘wezen van de uitvindingsgedachte’, zo nodig elementen uit de conclusie weggeïnterpreteerd en wordt gekeken of er geen sprake is van ‘equivalente maatregelen’. Bij de uitleg van een octrooiconclusie moet volgens het uitlegprotocol bij art. 69 Europees Octrooi-verdrag een evenwicht worden gezocht tussen een ‘billijke’ bescherming voor de octrooihouder en een ‘redelijke’ rechtszekerheid voor derden. Met begrippen als redelijkheid en billijkheid kan de Nederlandse rechter van oudsher goed uit te voeten, namelijk: verschillende kanten op.

Men mag niet kijken naar wat de uitvinder heeft willen beschermen, maar volgens de Hoge Raad moet men wel kijken naar het ‘wezen van de uitvinding’,⁵⁵ iets wat daar toch verdacht dichtbij komt.⁵⁶ Om dat wezen te bepalen wordt dan weer gekeken wat de gemiddelde vakman bij het lezen van het octrooi kan begrijpen. Met andere woorden: als iets voor de gemiddelde vakman voortvloeit uit de tekst van het octrooi, valt het eronder. Zowel het beschermingscriterium als het inbreukcriterium zijn dus: ‘voor de gemiddelde vakman voortvloeien uit’.⁵⁷

55. HR 29 maart 2002, *NJ* 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Benthum/Kool).

56. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, *Industriële eigendom, deel 1*, Deventer: Kluwer 2003, p. 219.

57. De rechtszekerheid voor derden brengt mee dat wanneer een derde ‘zonder inventieve denkbaarheid begrijpt dat het door hem toegepaste middel, hoewel dat niet onder de letterlijke tekst van de conclusie valt, equivalent is en daarmee onder de beschermingsomvang van het octrooi valt’ (Rb. Den Haag 10 december 1997, *BIE* 1999, nr. 79, p. 293 e.v.); zie ook J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, *Industriële eigendom, deel 1*, Deventer: Kluwer 2003, p. 221.

Ook bij de bepaling van de beschermingsomvang speelt de mate van inventiviteit van de variant dus een rol.

Samenhang inbreuk- en beschermingsvraag

Formeel is de beantwoording van de inbreukvraag in het octrooirecht slechts een kwestie van uitleg van het octrooi en de octrooi-conclusie. Begrippen als ‘het wezen van de uitvinding’ en ‘equivalenten’ zijn echter vage begrippen die een oriëntatie op de rest van de markt noodzakelijk maken. In de Nederlandse rechtspraak is verder erkend dat ‘inventive step’ geen vaste waarde is dat er kleine en grote inventieve stappen bestaan. Ook is erkend dat die van invloed zijn op de beschermingsomvang van octrooien. In zijn arrest *Ciba Geigy/Oté Optics* overwoog de Hoge Raad:

‘Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.’⁵⁸

Er moet rekening worden gehouden met de mate van vernieuwing. Maar op welke manier? Door uitvindingen die een grotere vernieuwing brengen een grotere beschermingsomvang toe te kennen. De vaak genoemde gedachte achter deze regel is dat het voor iemand die een baanbrekende uitvinding heeft gedaan moeilijker is om alle denkbare uitvoeringsvarianten en toepassingsmogelijkheden te overzien op het moment dat hij zijn octrooi aanvraagt. Tegelijk wordt deze regel uiteraard gevoed door de eerste basisemotie. Iemand die veel heeft vernieuwd, verdient veel bescherming.

Omgekeerd moet voor kleinere uitvindingen een kleinere beschermingsomvang gelden: ‘Zijn op een bepaald gebied van de techniek reeds vele soorten (deel)oplossingen in octrooischriften vastgelegd, dan zal er geen plaats zijn voor een ruime uitleg van het octrooi.’⁵⁹ In het Amerikaanse octrooirecht spreekt men dan wel van ‘crowded art’ (in tegenstelling tot ‘pioneer inventions’).⁶⁰

58. HR 13 januari 1995, *NJ* 1995, 391 m.nt. Verkade en *AA* 1995, p. 511 m.nt. Br. (*Ciba Geigy/Oté Optics*), rov. 3.3.1.

59. H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in het octrooirecht* (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1998, p. 264. Advies Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad, overgenomen door Hof Arnhem 26 januari 1988, *BIE* 1988, p. 184, nr. 52 (Eendekop-constructie, Multilift I): ‘Als opmerking vooraf wil de Bijzondere Afdeling er op wijzen dat op het onderhavige gebied – zoals tijdens de verleningsprocedure ook reeds ter sprake is gekomen – reeds vele soorten (deel)oplossingen in octrooigeschriften zijn vastgelegd, zodat er geen plaats is voor een ruime uitleg van het onderhavige octrooi.’

60. Bertrams, a.w., p. 118-119.

Bij de uitleg van octrooien moet in het kader van de billijke bescherming die aan de octrooihouder wordt verleend bij de uitleg van octrooien dus rekening worden gehouden met de afstand die met de uitvinding is genomen ten opzichte van A, de rest van de markt.

Het belang van de rest van de markt

Bij de uitleg van octrooien wordt soms de nadruk gelegd op de onzorgvuldige of beperkende redactie van een octrooi-conclusie. Dat deed bijvoorbeeld het Haagse hof in de zaak Van Bentum/Kool. Het hof moest in deze zaak oordelen over beweegbare laadvloeren.⁶¹ Het octrooi van Van Bentum claimde een beweegbare *onderste* laadvloer voor een vrachtwagen, waardoor laden en lossen werd vergemakkelijkt: er ontstaat tijdelijk meer verticale ruimte, waardoor bijvoorbeeld een vorkheftruck gemakkelijker een beladen pallet in of uit de vrachtwagen kan tillen. Kool maakte een vrachtwagen met een beweegbare *tussenvloer* (en een open dak) waardoor hetzelfde voordeel wordt bereikt. Als we kijken naar het wezen van de vinding, dan kunnen we zeggen dat dat de tijdelijke verticale uitbreiding van de laadruimte is. Dan doet Kool dus in wezen hetzelfde als Van Bentum. Daar lijkt iedereen het wel over eens: het gaat om een equivalente uitvoeringsvorm. Het Haagse hof vond ook dat de beweegbare tussenvloer een zeer voor de hand liggende oplossing vormt voor hetzelfde probleem, maar verbond daaraan de conclusie dat Van Bentum die variant dan ook maar in zijn octrooi-conclusie had moeten opnemen. Nu hij dat niet gedaan heeft, heeft hij pech en prevaleert de rechtszekerheid van derden zoals Kool.

‘Wie, zoals in casu, gemakkelijk een conclusie had kunnen opstellen die de variant van Kool c.s. zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen bescherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm. De equivalentie – waarvan het kader wordt gevormd door de afweging van de billijke bescherming voor de octrooihouder en de redelijke mate van rechtszekerheid voor derden – kan geen toepassing vinden als remedie tegen onzorgvuldig redigeren. Het rechtszekerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan.’⁶²

61. HR 29 maart 2002, *NJ* 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool).

62. Kenbaar uit HR 29 maart 2002, *NJ* 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool).

Het Haagse hof werd echter teruggefloten. De Hoge Raad vond dat het hof te streng was en te veel was doorgeschooten richting de rechtszekerheid van derden en te weinig aandacht heeft voor de billijke bescherming van de octrooihouder. Het Haagse hof moet zijn werk overdoen. De advocaat van Van Bentum had het andere uiterste betoogd, namelijk dat er juist altijd wél sprake is van octrooi-inbreuk in geval van ‘een uitvoeringsvariant waarvan ook voor een niet deskundige volstrekt duidelijk is dat daarmee datgene wat met de uitvinding wordt beoogd op vrijwel identieke wijze te realiseren is’. Die stelling wordt echter door de Hoge Raad ‘in zijn algemeenheid’ ook verworpen. Het klinkt allemaal nogal arbitrair en abstract: moet de octrooihouder beter redigeren of moet de derde die kennis neemt van het octrooi beter lezen? Ook daarbij moet weer een middenweg worden gevonden. Wat is redelijk, wat is billijk?

Maar wie blijft hier ten onrechte buiten beschouwing? A, de rest van de markt. En wie is A in dit geval? Dat is een Franse octrooiaanvraag gepubliceerd in 1974 voor een *appareil à étagère mobile pour véhicule de livraison*. De beweegbare tussenvloer bestond al. Alleen had de Fransman een vast dak op zijn vrachtauto, waardoor hij de inlaadruimte niet optimaal vergrootte. Wat Kool doet met zijn beweegbare tussenvloer is, met andere woorden, het toepassen van het Franse octrooi gecombineerd met het weglaten van het vaste dak. In dat licht bezien, ligt het helemaal niet zo voor de hand om aan te nemen dat Kool inbreuk maakt op het octrooi van Van Bentum. Voor de Rechtbank Den Haag was deze omstandigheid aanleiding om tot de conclusie te komen dat het toepassen van iets reeds bestaands gecombineerd met een voor de hand liggende maatregel géén inbreuk maakt.⁶³ En dat klinkt veel begrijpelijker en concreter. Het zou mij ook niet verbazen als het Haagse hof wéér tot de conclusie zou zijn gekomen dat Kool geen inbreuk maakt op het octrooi van Van Bentum en daarbij de redenering van de rechtbank zou volgen. De zaak is inmiddels echter geschikt.

Dit relateert het belang van de discussie over de interpretatie van de uitleg- en inbreukcriteria in het octrooirecht en benadrukt het belang van A, de rest van de markt.

63. Het gaat daarmee ook in wezen om de vraag of het weglaten van het dak een voor de hand liggende maatregel was.

V Het abc van de slaafse nabootsing

De slaafse nabootsingsbescherming is de ongecodificeerde voorganger van het modellenrecht, die nooit is afgeschaft. Een kwart eeuw heeft zij gedwongen een wat teruggetrokken bestaan gehad, maar sinds 1 december 2003 is zij volledig terug.⁶⁴ De slaafse nabootsingsbescherming is de uitlaatklep voor de rechter om zijn basisemoties de vrije loop te laten. Er is sprake van slaafse nabootsing:

‘indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid [van het product] afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed voor een anderen weg had kunnen kiezen en men door dit na te laten verwarring sticht.’⁶⁵

Dit is het zogenaamde Hijskraan-criterium, afkomstig uit een arrest uit 1953 over twee hijskranen, de Karry Krane en The Elephant. Ook dit criterium is, om met Van der Grinten te spreken, ‘*uiterst vaag en elastisch*’.⁶⁶ Ook daarbij speelt de rest van de markt weer een belangrijke rol. Vanodeloos gevaar voor verwarring tussen C en B kan alleen sprake zijn als B zich enigszins onderscheidt van de rest van de markt A.⁶⁷ Immers, anders zou het publiek bij het zien van C, evengoed aan A kunnen denken en dus niet specifiek aan B. En daarmee is er dus geen sprake van verwarring met B. Het favoriete voorbeeld van mijn kantoorgenoot Stöpetie is ‘punaises’. Een nieuwe, niet bijzonder gevormde punaise C lijkt wel heel veel, maar nietodeloos verwarringwekkend veel op punaise B, omdat hij namelijk even veel lijkt op punaise A, talloze punaises A zelfs.

64. Per 1 december 2003 is art. 14 lid 8 BTMW geschrapt, waardoor weer onbeperkte samenloop mogelijk is tussen modellenrecht en slaafse nabootsing.

65. HR 26 juni 1953, *NJ* 1954, 90 m.nt. Houwing, *BIE* 1953, p. 113.

66. W.C.L. van der Grinten, *Ars Aequi* X, oktober 1960, p. 24.

67. HR 21 december 1956, *NJ* 1960, 414 m.nt. Hijmans van den Bergh onder 415, *BIE* 1957, 36 (Drukasbak).

B heeft daarmee tegelijkertijd geen onderscheidend vermogen; hij onderscheidt zich niet van de talloze A's op de rest van de markt.

Materieelrechtelijk bezien,⁶⁸ kan en mag een rechter nooit vaststellen dat C modeloos verwarringwekkend veel op B lijkt, op basis van alleen maar waarneming van B en C. Hij móét ook naar de rest van de markt A hebben gekeken en expliciet hebben vastgesteld dat B zich daarvan voldoende onderscheidt.⁶⁹

Verschilt de slaafse nabootsing van modellenbescherming?

Verschilt de slaafse nabootsing van modellenbescherming? Ja, zei de Hoge Raad in zijn arrest over de *Raamuitzetter*.⁷⁰ Wat is een raamuitzetter? Dat is zo'n stangetje waarmee je een raam open kan zetten en vast kan zetten, zodat het niet gaat klapperen. Stenman BV had een octrooi gehad op zo'n raamuitzetter. Maar dat octrooi was verlopen. Borsumij BV had, naar het gerechtshof had vastgesteld, Stenmans raamuitzetter 'klakkeloos' laten namaken in Taiwan teneinde deze opzettelijke nabootsing voor een aanmerkelijk lagere prijs op de markt te brengen. U voelt een eenzijdige basisemotie bij het gerechtshof, en mogelijk ook bij uzelf, opborrelen. Misschien had de Hoge Raad daar ook last van. Die 'parasiet' moest en zou worden verboden.

Verschilt de slaafse nabootsing van modellenbescherming? Ja, zei de Hoge Raad. Het modelrecht is 'anders van karakter en met name ruimer' dan de bescherming tegen slaafse nabootsing.

68. Het bestek van deze rede laat niet toe om hier in te gaan op kwesties van stelplicht en bewijslast.

69. Aan het slot van zijn eerdergenoemde vijfspellen-arrest staat de Hoge Raad, als ik het goed zie, toe dat de rechter dat niet doet en dat is m.i. dus niet juist (rov. 3.7.5).

70. HR 31 mei 1991, *NJ* 1992, 391 m.nt. Verkade (Borsumij/Stenman; *Raamuitzetter*). 'In dat arrest deed de Hoge Raad het voorkomen als zou het bij bescherming ex art. 1401 (oud) = art. 6:162 BW om bescherming tegen verwarringsgevaar gaan, terwijl de BTMW-bescherming, aldus de Hoge Raad toen, 'anders van karakter en met name ruimer' zou zijn dan die ex art. 1401 BW. De BTMW vereiste niet, aldus de HR toen, 'dat de nabootsing gevaar voor verwarring voor het publiek doet ontstaan, noch dat de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen een andere vormgeving had kunnen kiezen'. Bij dat arrest zijn kritische vragen gesteld, o.m. door Quaadvlieg, *BIE* 1992, p. 367, en door mij in de noot in *NJ* 1991, 391; vgl. ook Brinkhof in *BIE* 1991, p. 257. Of de o.i. onjuiste verabsolutering van het verschil tussen BTMW-bescherming enerzijds en onrechtmatige-daad-anti-verwarringsbescherming anderzijds (voorzover deze laatste al voorhanden is in verband met art. 14 lid 5 BTMW) hiermee inderdaad weer geheel van de baan is, moet worden afgewacht', aldus Verkade in zijn noot onder HR 29 december 1995, *NJ* 1996, 546 (Decaux/Mediamax).

Verschillende geleerden⁷¹ hebben hier voorzichtig vraagtekens bij gezet. Ik zal het u sterker vertellen: het is niet waar: slaafse nabootsing verschilt *in de praktijk* *niet* van modellenrecht. De Hoge Raad wilde die raamuitzetter, die, met (te) veel eenzijdige basisemotie bezien, zo schaamteloos gekopieerd werd, gewoon beschermen en had een verhaal nodig om eindeloze bescherming via slaafse nabootsing te rechtvaardigen.

De stelling dat het modellenrecht een tijdelijk monopolie verleent terwijl slaafse nabootsingsbescherming 'de markt ordent' door de consument te beschermen tegen nodeloze verwarring, klinkt in theorie aardig, maar leidt in de praktijk naar mijn stellige overtuiging niet tot verschillende bescherming. Het '*zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product een andere vormgeving [...] kunnen kiezen*' van het hijskraan-arrest vergt en krijgt in de praktijk bijvoorbeeld een zelfde interpretatie en afweging als de van bescherming uitgesloten technische en functioneel bepaalde kenmerken, genoemd in art. 2 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

Slaafse nabootsingsbescherming heeft tot 1975 altijd de functie van modellenrecht vervuld, oftewel van een laagdrempelige aanvulling op het auteursrecht,⁷² en zal dat vanaf nu ook weer doen.⁷³

Het Hof Arnhem moest oordelen over hondenkoekjes in de vorm van een hondenkluijfe. Nu blijken er talloze hondenkoekjes in de vorm van kluijfsjes te zijn. Bovendien was het eisende kluijfe niet als model ingeschreven en als vormmerk geweigerd. Maar, de kluijfsjes van gedaagde Propet leken wel veel meer op die van eiseres Turbo Petfood dan Turbo Petfood leek op de rest van de markt. Dus, ging het Arnheims Hof *unvervroren* af op zijn basisemotie 'nabootsen is slecht' en verbood de kluijfsjes van Propet op grond van slaafse nabootsing. Dit, terwijl dit vanwege de toen nog geldende negatieve reflexwerking⁷⁴ helemaal niet kon.⁷⁵

71. Verkade in zijn noot onder het arrest en in zijn noot onder HR 29 december 1995, *NJ* 1996, 546 (Decaux/Medimax), Brinkhof in zijn noot onder HR 1 december 1989, *BIE* 1991, p. 244 (Monte/Kwikform; bouwsteigers) en A.A. Quaadvlieg, 'Verwarren en onderscheiden. De slaafse nabootsing in een veranderend intellectueel eigendomspectief', *BIE* 1992, p. 367.

72. D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van producten*, Deventer: Kluwer 1985, p. 3.

73. E.R. Vollebregt, 'Slaafse nabootsing na implementatie van de modellenrichtlijn', *IER* 2003, p. 9.

74. Zie art. 14 lid 8 BTMW (oud).

75. Zoals annotator Gielen terecht opmerkt, was van bijkomende onrechtmatige omstandigheden niet gebleken.

De rest van de markt ten tijde van het geschil

Tot nu toe hebben we gesproken over de rest van de markt A die ouder is dan rechthebbende B. We gaan het nu kort hebben over de relevantie van 'de rest van de markt' die jónger is dan de beweerdelijk rechthebbende B.

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken: 'van die A heeft B niets te vrezen'. Immers, aan B kan niet het verwijt worden gemaakt dat hij zelf te veel heeft gekopieerd van A. Dat is immers onmogelijk, omdat hij ouder is. Het enige wat C lijkt te kunnen zeggen is 'ja maar hij doet het ook!'. En dat lijkt niet zo sterk. Toch is er meer over te zeggen. Als er veel A's zijn die weliswaar jonger zijn dan B, maar al op de markt zijn op het moment dat C op de markt komt, dan is dat wél relevant. Daarbij heb ik het niet over de situatie waarin de jongere A's evident en te kwader trouw aan B hebben ontleend. Als al die A's duidelijk te kwader trouw zijn, dan zal een verwijzing naar die A's C weinig baten. De rechter zal dan in het licht van de basisemoties menen dat het allemaal boefjes zijn.

Als deze 'jongere' rest van de markt echter niet evident te kwader trouw is, behoort zij wel te worden meegewogen. In theorie geldt dat latere A's nooit afbreuk kunnen doen aan de oorspronkelijkheid, de inventiviteit of het eigen karakter van het oudere eisende object B. In de praktijk vormt de aanwezigheid van veel jongere A's echter wel een belangrijke indicatie dat B nogal voor de hand ligt, weinig origineel is en weinig eigen karakter heeft. Ook is het, in auteursrechtelijke termen, een belangrijke indicatie dat er geen sprake is van ontlening. In extreme gevallen kan er zelfs sprake zijn van rechtsverwerking. De jongere A's kunnen een indicatie vormen van een consensus in de markt dat iets deel is gaan uitmaken van de gebruikelijke techniek of vormgeving, muzikale motieven of stijlfiguren. Men zou dit kunnen aanduiden als verwording tot onbeschermd stijl, soort aanduiding of standaardisatie. Dergelijke 'verwordingen' zijn in de markt een realiteit, maar in de IE worden ze met grote argwaan bekeken. In het merkenrecht zijn ze erkend, onder andere als verwatering en verwording tot soortnaam, maar ook daar worden ze terughoudend toegepast. Het heeft namelijk iets van 'het slachtoffer worden van je eigen succes' en dat druist in tegen de basisemoties.

Bij de IE-rechten die heel lang duren en die bovendien kunnen samenlopen, bijvoorbeeld bij het merkenrecht (oneindig) en het auteursrecht (tot 70 jaar na de dood van de auteur), verdient de 'verwording' bijzondere aandacht. Vanuit de dogmatiek is zeer goed verdedigbaar dat de originaliteit van een auteursrechtelijk beschermd werk uitsluitend en alleen kan en behoeft te worden vastgesteld op het moment van de totstandkoming ervan.

Bezien vanuit de praktijk is het naar mijn overtuiging echter moeilijk verdedigbaar dat de vormgeving van een sigarettenpakje merkenrechtelijk gezien volledig is verwaterd, omdat er inmiddels talloze gelijkende pakjes op de markt zijn, terwijl auteursrechtelijk die gelijkende pakjes buiten beschouwing zouden moeten blijven.⁷⁶ Daar wringt iets. En daar moet iets aan gedaan worden. Dat kan via een herbezinning over de samenloop van IE-rechten, maar daar zal het vermoed ik niet snel van komen. Het kan ook door een meer merkenrechtelijke benadering van de auteursrechtinbreuk, oftewel door het aannemen van verwatering van werken die van invloed is op de beschermingsomvang. Dat wordt door Grosheide voorgesteld⁷⁷ en daar zie ik ook wel wat in. De rest van de markt, ook wanneer die jonger is dan de eiser, moet, mits niet evident te kwader trouw, bij de beoordeling van de beschermingsomvang worden meegenomen en mag niet worden genegeerd. Met name niet in kort geding.

De rest van de markt en de bewijsnood in kort geding

In kort geding heeft een gedaagde vaak erg weinig tijd om onderzoek te doen naar de rest van de markt. De eiser heeft veel tijd, terwijl hij die helemaal niet nodig heeft. Hij kan immers, althans naar de procesrechtelijke stand van zaken tot dusverre, volstaan met de stelling 'C lijkt te veel op B'. Hij roept gewoon 'jouw stoel lijkt te veel op mijn stoel'. En de gedaagde moet dan als een haas op zoek naar A, de rest van de markt, in de hoop op tijd zo veel mogelijk gelijkende stoelen te vinden. Lukt hem dat niet, dan heeft hij een probleem. Dan heeft hij grote kans dat hij verliest en dat is niet altijd terecht.⁷⁸ Voorzieningenrechtters dienen zich hiervan bewust te zijn. De gedaagde in een IE-geschil in kort geding in Nederland staat met name bewijstechnisch voor een zware opgave. De aanwezigheid van 'jongere' A's moet in kort geding extra serieus worden genomen. Zij kunnen een aanwijzing vormen dat B niet erg uniek is, dat C niet aan B ontleend is en dat er ook wel eens oudere A's zouden kunnen zijn die in het kort geding niet naar boven zijn gekomen.

76. HR 16 april 1997, *NJ* 1999, 697 m.nt. Hugenholtz (Bigott/Doucal).

77. F.W. Grosheide, 'Zwakke werken', in: D.W.F. Verkade (red.), *Intellectuele Eigenaardigheden* (Bremerbundel), Deventer: Kluwer 1998, p. 121-135.

78. Zie hierover J.J. Brinkhof, 'De voor- en nadelen van een Ferrari', *BIE* 1997, p. 14-16.

Conclusie

Wij hebben gezien dat de basisemoties van de IE, ‘vernieuwen is goed’ en ‘nabootsen is slecht’, in de praktijk heel belangrijk zijn. Aanzienlijk belangrijker dan alle ingewikkelde en vage officiële beschermings- en inbreukcriteria. Waarom is dit belangrijk? Dit is belangrijk omdat wetenschappers en hoogste rechters niet alleen met elkaar in debat moeten zijn over de precieze gewenste formulering van toverformules. Die toverformules worden in de praktijk uiteraard braaf gevolgd, door ze op te nemen in processtukken en vonnissen om het partijstandpunt of de gekozen uitkomst te onderbouwen.⁷⁹ Maar ze vormen niet de basis waarop daadwerkelijk beslissingen worden genomen of uitkomsten worden voorspeld.

In de IE-handboeken is weinig aandacht voor de vraag of en hoe al die mooie toverformules in de praktijk nu écht worden toegepast. Het geven van voorbeelden van wat zoal wel en niet inbreukmakend werd geacht, al dan niet met afbeeldingen, heeft bijvoorbeeld betrekkelijk weinig zin, als niet tevens even duidelijk wordt aangegeven hoe de rest van de markt eruitzag. De rest van de markt verdient in de literatuur meer aandacht, met name ook bij de afbeeldingen. Het is gebruikelijk in IE-handboeken en -tijdschriften om alleen de eisen-de B en de gedaagde C af te beelden. Wij zien dan twee inderdaad tamelijk gelijkende drankflessen, koffieverpakkingen, shagverpakkingen of schuinspuitende wc-reinigers, maar wat wij bijna altijd moeten missen is die eveneens sterk gelijkende A, de rest van de markt.

79. ‘Bij hun stellingnamen omtrent de aan- of afwezigheid van een te grote gelijkenis, zullen advocaten naar vermogen lippendienst moeten bewijzen aan de onderscheiden inbreukregels en subcriteria voor bescherming van produktvormgeving (Aw, BTMW, BMW; onrechtmatige daad). Evenzo de feitenrechters’, aldus Verkade in zijn noot onder HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax; stadsmeubilair).

Op de werkvloer van het recht worden door feitenrechters en advocaten beslissingen genomen en kansinschattingen gemaakt. Daarbij maken zij gebruik van even informele als duidelijke regels, zoals:

Als eiser B méér lijkt op de rest van de markt A dan gedaagde C op B lijkt, dan is er géén sprake van inbreuk.

Hoe meer eiser B verschilt van de rest van de markt A, hoe eerder een gelijkende gedaagde C inbreuk maakt.

Dergelijke vuistregels zijn belangrijk, zelfs als ze niet altijd opgaan. Wetenschappers moeten in hun onderzoek en bij het onderwijs aan studenten en jonge advocaten meer aandacht besteden aan hoe IE-geschillen écht worden beslist.

Daarnaast moeten wetenschappers natuurlijk ook kritisch blijven. De emotie ‘nabootsen is slecht’ mag bijvoorbeeld niet te zeer gaan overheersen. Deze emotie zou het vaker en eerder moeten afleggen tegen de rationele overweging dat economisch gezien nabootsen juist *goed* is. Dat leidt tot meer concurrentie, daarmee tot lagere prijzen en meer variatie, en misschien zelfs tot meer (of eventueel) innovatie.⁸⁰

Daarom tot slot een zeer kritische noot.

Het is bepaald ongelukkig dat de slaafse nabootsingsbescherming nu volledig in ere wordt hersteld. We hebben gezien dat bescherming tegen slaafse nabootsing in de praktijk dezelfde bescherming biedt als het modellenrecht. Als er nu in Europa consensus is over het feit dat geregistreerde modellen (maximaal) 25 jaar bescherming verdienen⁸¹ en niet-geregistreerde drie jaar,⁸² dan is het niet juist om in Nederland via de achterdeur van de onrechtmatige daad eeuwigdurende bescherming te bieden.

80. In die zin R. Sieders, Beschermingsomvang van octrooien en rechtszekerheid in Nederland, BIE 1978, p. 196-204, op p. 197: ‘De funeste invloed van een dergelijke rechtspraak [de leer-van-het-wezen-rechtspraak, DV] op de Nederlandse industrie is moeilijk te peilen. Het voorspellen van de beschermingsomvang (...) is een dusdanig onzekere zaak geworden, dat vele industrieën het zekere voor het onzekere zullen nemen, hetgeen ertoe leidt dat vele investeringskansen onbenut zullen blijven. Het systeem is daarmee verkeerd tot het tegendeel van wat ermee werd beoogd: in plaats van technische ontwikkeling te bevorderen, wordt deze er sterk door geremd.’

81. Art. 12 Modellenverordening en art. 10 van de Modellenrichtlijn.

82. Art. 11 Modellenverordening.

Dat is in strijd met de wenselijke tijdelijkheid van IE-rechten⁸³ en in strijd met de harmonisatie in Europa. Nederland loopt hiermee ook internationaal, zelfs binnen de Benelux uit de pas. Raamuitzetters,⁸⁴ steigeronderdelen⁸⁵ en Lego-blokjes⁸⁶ moeten niet eeuwig beschermd zijn.⁸⁷ Bescherming van vormgeving moet op een bepaald moment gewoon aflopen en dat geldt ook voor oraties.

83. 'Eindeloze' bescherming van vormgeving door middel van vormmerken is in dit verband ook een verschijnsel dat kritische aandacht behoeft.

84. HR 31 mei 1991, *NJ* 1992, 391 m.nt. Verkade (Borsumij/Stenman; Raamuitzetter).

85. HR 1 december 1989, *NJ* 1990, 473 m.nt. Verkade, *BIE* 1991, p. 244 m.nt. Brinkhof (Monte/Kwikform) en HR 30 oktober 1998, *NJ* 1999, 84 (Assco/Layher).

86. Hof Amsterdam 23 december 1999, *AMI* 2000, p. 84 m.nt. Quaadvlieg, *IER* 2000, p. 103 m.nt. Groshede (Lima/Lego).

87. Zie bijvoorbeeld Hof van Beroep Brussel 31 oktober 1997, zaaknr. 1996/KR/490 (Ritvik/Lego), waarin de stelling van Lego dat van verwarringwekkende nabootsing door een ander sprake was werd afgewezen.

Dankwoord

Voor mijn benoeming tot hoogleraar ben ik het College van Bestuur erkentelijk. In die dank betrek ik al diegenen die daaraan hebben bijgedragen, in het bijzonder de hooggeleerden Asser, De Roos en Stolker.

Vervolgens wil ik mijn dank uitspreken aan de kleine maar dappere staf van de afdeling Ondernemingsrecht. Hooggeleerde Bartman, ik kan u zelf moeilijk bedanken in verband met deze benoeming, want u bent later benoemd dan ik. Wel dank ik u voor de prettige samenwerking tot nu toe. Ik weet sinds kort ook waarom wij goed samenwerken. Wij zijn beiden overtuigde Renault Kangoorijders. Dat schept een band. Ik dank de zeergeleerde Van der Kooij voor het in mij gestelde vertrouwen en ook hem voor de prettige samenwerking, die ik de komende tijd hoop te intensiveren en uit te bouwen. Verder dank ik de hooggeleerde Schuijt voor de eveneens bijzonder prettige samenwerking die al weer vele jaren duurt en hopelijk niet met zijn aanstaande emeritaat behoeft te eindigen.

Daarna dank ik mijn andere werkkring, de praktijkgroep IE van Stibbe. De combinatie van praktijk en wetenschap is inspirerend en ik hoop die nog lang te mogen voortzetten. Ik dank in het bijzonder de weledelgestrenge Stöpetie. Hij heeft weinig op met wetenschappelijke pretenties, maar hij heeft een zeer goed gevoel voor de basisemoties en hij kan zich mateloos opwinden als mensen de rest van de markt uit het oog verliezen.

Tot slot van dit abc dank ik een d, een e en een f.

De d en de e zijn mijn dochter en mijn echtgenote, Fenna en Juliette. Iedere vorm van dankzegging schiet tekort om aan te geven hoeveel zij voor mij betekenen en hoeveel geluk zij mij verschaffen.

De f is de f van Feer. Edelhoogachtbare Verkade, het idee voor deze oratie is ontleend aan een idee van jou. Dat is niet het enige waar ik je dank voor verschuldigd ben. Zoals algemeen bekend, ben jij mijn Doktorvater en mijn leermeester. Het begin van mijn studie van de IE viel samen met jouw komst naar Leiden als hoogleraar IE. Sindsdien heb ik veel aan jou te danken. Het is mij een grote eer en een genoegen jou te mogen opvolgen.

Dames en heren studenten, mijn belangstelling voor de IE werd gewekt toen ik zestien jaar geleden tijdens mijn propedeuse hier in Leiden ontdekte dat er een arrest bestond over de wezenlijke waarde van de wokkel, het krulvormige zoutje. De IE heeft mij daarna niet meer losgelaten. Ik geef u nu al meer dan twaalf jaar college en dat is het leukste wat er is. Graag zal ik met u de toverformules van de IE blijven determineren en bezien hoe ze in de praktijk worden toegepast. Ook zal ik u blijven voorhouden dat rechtswetenschap niet is het slaafs navolgen van wetgevers of hoogste rechters, laat staan van overheersende lobbygroepen. Wij moeten een eigen mening hebben en die steeds duidelijk ventileren. Dat zijn wij verplicht aan het *Praesidium Libertatis*.

Ik heb gezegd.